

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
zo 7. septembra 2006 *

Vo veci T-168/04,

L & D, SA, so sídlom v Huercal de Almeria (Španielsko), v zastúpení: pôvodne M. Knospe, neskôr S. Miralles Miravet a A. Castedo Garcia, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: španielčina.

Julius Sämann Ltd, so sídlom v Zugu (Švajčiarsko), v zastúpení: A. Castán Pérez-Gómez a E. Armijo Chávarri, advokáti,

ktorej predmetom je návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. marca 2004 (vec R 326/2003-2), týkajúceho sa námietkového konania medzi Julius Sämann Ltd a L & D, SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudkyne P. Lindh a I. Wiszniewska-Białecka,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. mája 2004,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. decembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. januára 2005,

po pojednávaní z 12. januára 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Spoločnosť L & D SA podala 30. apríla 1997 prihlášku ochranej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochranej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je obrazové označenie so slovným prvkom vyobrazené nižšie:



- 3 Tovary a služby uvedené v prihláške ochranej známky patria do tried 3, 5 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis

známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z tried tomuto opisu:

- trieda 3: „Parfuméria, éterické oleje (esencie), kozmetické prípravky“,

- trieda 5: „Osviežovače vzduchu parfumované“,

- trieda 35: „Reklama; obchodný manažment; obchodná správa; sekretárske služby.“

⁴ Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 29. júna 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 47/1998.

⁵ Dňa 29. septembra 1998 podala spoločnosť Julius Sämann Ltd na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

⁶ Námietka bola založená na viacerých skorších ochranných známkach.

- 7 V prvom rade ide o obrazovú ochrannú známku č. 91991, podanú 1. apríla 1996 a zapísanú pre tovary, ktoré patria do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody, vyobrazenú nižšie:



- 8 V druhom rade ide o medzinárodné ochranné známky a národné obrazové ochranné známky, ktoré obsahujú niektoré slovné prvky, ktoré sú predmetom medzinárodných zápisov č. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 a 539068; rakúskeho zápisu č. 109639; švédskych zápisov č. 217829, 225214 a 89348; španielskeho zápisu č. 1575391; dánskeho zápisu č. 03157/1964; fínskych zápisov č. 109644 a 45548; nemeckého zápisu č. 984362 pre tovary, ktoré sú obsiahnuté v triedach 3 a/alebo 5 v zmysle Niceskej dohody a ktoré sú vyobrazené nižšie:



11-1984



11-2-1984



01-1-1989



30-11-1966



25-1987

- 9 Námiетка bola založená na všetkých tovaroch chránených skoršími ochrannými známkami a vzťahovala sa na všetky tovary a služby označené v prihláške ochrannej známky.

- 10 Na podporu svojej námietky vedľajší účastník konania uvádza relatívne dôvody zamietnutia uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 predmetného nariadenia č. 40/94.
- 11 Rozhodnutím z 25. februára 2003 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku v celom rozsahu.
- 12 Dňa 23. apríla 2003 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.
- 13 Rozhodnutím z 15. marca 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát čiastočne vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania.
- 14 Pokiaľ ide o odvolanie založené na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, to bolo prijaté, pokiaľ ide o predmetné tovary. Naproti tomu, pokiaľ ide o predmetné služby, odvolanie bolo zamietnuté a odvolací senát potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým sa zamietá námietka proti zápisu. Pokiaľ ide o odvolanie založené na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, odvolací senát ho zamietol z dôvodu absencie dôkazu o ujme na skoršej ochrannej známke alebo prospechu protiprávne založenom na jej rozlišovacej spôsobilosti.
- 15 Pokiaľ ide o skúmanie podobnosti kolidujúcich ochranných známok, odvolací senát pristúpil k porovnaniu ochrannej známky, ktorej zápis sa požaduje, na jednej strane a na druhej strane skoršej ochrannej známky č. 91991 ako ochrannej známky

reprezentujúcej ostatné skoršie ochranné známky. Domnieval sa, že skoršia ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť dôsledkom používania a všeobecnej známosti ďalšej skoršej ochrannej známky, ktorej tvar sa v podstate zhoduje s tvarom ochrannej známky č. 91991.

- 16 Odvolací senát poukázal na to, že obe kolidujúce ochranné známky tvorí jedľa vyobrazená s vetvami tvorenými výhonkami a vetvami na bočných častiach a veľmi krátky kmeň uložený z väčšej časti na podstavci.
- 17 Pripomenul, že koncepcná podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámeny, najmä keď má skoršia ochranná známka osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva vo verejnosti.
- 18 Podľa odvolacieho senátu sa vo svetle predložených dôkazov zdá, že skoršia ochranná známka požíva všeobecnú známosť prinajmenšom v časti Spoločenstva, najmä v Taliansku, kde sa jej podiel na trhu odhaduje na viac ako 50 % a kde bola predmetom dlhodobého používania na tom istom území.
- 19 Na základe týchto skutočností dospieva k záveru, že koncepcná podobnosť medzi dvoma kolidujúcimi ochrannými značkami môže vytvoriť, prinajmenšom v Taliansku, pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní dotknutej skupiny verejnosti. Rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými značkami, spočívajúce v podstate v skutočnosti, že jedľa na ochrannej značke, ktorej zápis sa požaduje, tvorí rámec, v ktorom sa nachádza kresba postavičky, ako aj slovný prvok „aire limpio“, neumožňujú vylúčiť pravdepodobnosť zámeny, keďže ochrannú značku, ktorej zápis sa požaduje, môže dotknutá skupina verejnosti vnímať ako zábavný a oživený variant skoršej ochrannej známky.

Návrhy účastníkov konania

20 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil body 1 a 3 výrokovej časti napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom na jednej strane čiastočne ruší rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietá zápis ochranej známky prihlasovanej pre tovary, ktoré patria do triedy 3 a 5, a na druhej strane zaväzuje každého účastníka konania znášať vlastné trovy námietkového konania a tohto konania,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

21 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

22 Žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené jednotlivo na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a porušení článku 73 tohto nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 23 Žalobca tvrdí, že posúdenie odvolacieho senátu, pokiaľ ide o podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, je nesprávne. Medzi ochrannými známkami neexistuje žiadna podobnosť, a preto sú zistenia týkajúce sa rozlišujúcej spôsobilosti skoršej ochrannej známky zbytočné.
- 24 Dve ochranné známky sú podobné, pokiaľ z pohľadu dotknutej skupiny verejnosti existuje medzi nimi prinajmenšom čiastočná zhodnosť z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska. Pokiaľ ide o kombinované ochranné známky, je nevyhnutné overiť, že sa podobnosť týka prvku, ktorý určuje celkový dojem, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, teda prvku spôsobilého ovládnuť jediný obraz tejto ochrannej známky, ktorý si cieľová skupina verejnosti uchová v pamäti. Posúdenie prevažujúcej vlastnosti jednej alebo viacerých súčastí kombinovanej ochrannej známky sa vykonáva berúc do úvahy najmä vnútorné vlastnosti každej súčasti. Pokiaľ sa zhoda týka opisného prvku dotknutých tovarov, nemôže prevážiť nad celkovým dojmom, ktorý ochranná známka vytvára, a preto nemožno dospieť k záveru o podobnosti ochranných známk.
- 25 Odvolací senát nevzal do úvahy tieto zásady, pretože sa odvolával výlučne na existenciu „spoločného menovateľa“ medzi kolidujúcimi ochrannými známkami bez skúmania vizuálnej, fonetickej a koncepčnej zhody a bez preukázania významu eventuálne súhlasného prvku všeobecného dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, vytvára.

- 26 Predovšetkým, z fonetického hľadiska neobsahuje skoršia ochranná známka žiadny slovný prvok. Akákoľvek fonetická podobnosť je preto vylúčená.
- 27 Ďalej, z vizuálneho hľadiska sa skoršia ochranná známka skladá z prírodovedného vyobrazenia siluety jedle stojacej na štvorcovom podstavci, práve tak ako ochrannú známku, ktorej zápis sa požaduje, tvorí kresba humornej postavičky s osobitnou fyziognómiou oblečenej v šatách, ktorej silueta pripomína veľmi abstraktným spôsobom jedľu a ktorá priťahuje pozornosť spotrebiteľa k slovnému prvku „aire limpio“. Preto v ochrannej známke, ktorej zápis sa požaduje, prevláda rovnakým spôsobom humorná postavička a slovný prvok „aire limpio“, s vylúčením akejkoľvek vizuálnej podobnosti.
- 28 Napokon, z koncepčného hľadiska obyčajná podoba siluet oboch označení neumožňuje vyvodiť záver o existencii podobnosti. Okolnosť, že silueta humornej postavičky môže pripomínať tvar jedle, nie je relevantná, keďže podobnosť siluety nie je koncepčnou podobnosťou. Okrem iného, je obrázok siluety daný do pozadia tak, že tvar jedle mení obrázok humornej postavičky do tej miery, až sa z nej stáva skôr obyčajný kabát alebo plášť tejto postavičky ako vyobrazenie jedle.
- 29 Žalobca z toho vyvodil záver, že medzi ochrannými známkami neexistuje žiadna podobnosť.
- 30 Žalobca subsidiárne dodáva, že ak by bola uznaná existencia koncepčnej podobnosti, zhoda sa nedotkne prevažujúceho prvku ochrannej známky, pretože silueta jedle nie je spôsobilá prevážiť nad celkovým dojemom, ktorý ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, vytvára a v ktorej, naopak, prevláda fantazijné a zvláštne vyobrazenie humornej postavičky a názov „aire limpio“. Okrem iného je silueta opisného

charakteru vo vzťahu k tovarom označeným ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, a preto nemôže, v súlade s judikatúrou, prevážiť nad celkovým dojmom, ktorý ochranná známka vytvára.

- 31 Ďalej žalobca subsidiárne dodáva, že ak by Súd prvého stupňa nevytlúčil všetku podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, nebola by žiadna pravdepodobnosť zámény, pretože ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, je dostatočne vzdialená od skoršej ochrannej známky.
- 32 Navyše podľa žalobcu skoršia ochranná známka nemôže požívať širšiu ochranu, pretože má len slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť.
- 33 Na jednej strane má skoršia ochranná známka nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť z troch dôvodov. Po prvé, silueta jedle opisuje tovary ako dezodoranty a osviežovače vzduchu. Toto posúdenie potvrdzujú „praktické smernice pre skúmanie tovarových ochranných známk a ochranných známk služieb“ Patentového úradu Spojeného kráľovstva. Po druhé, skoršiu ochrannú známku tvorí v podstate len tvar tovaru, ktorý sa pod ňou uvádza na trh. Teda podľa judikatúry nemôže byť základná funkcia ochrannej známky splnená, keďže sa dotknuté označenie zamieňa s určitým hľadiskom tovaru. Tak je to aj v tomto prípade, keď sú dotknuté tovary zložené len z plochej doštičky z nemastného pórovitého materiálu, na ktorý sa aplikuje aromatická látka, a ktorej obrys zodpovedá siluete ochrannej známky, pričom povrch tovarov je úplne pokrytý ochrannou známkou. Po tretie, tvar, ktorý vytvára silueta jedle, je nevyhnutný na dosiahnutie hľadaného technického výsledku tovaru. No podľa ustanovenia článku 7 nariadenia č. 40/94 sú tvary, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku, vylúčené zo zápisu ochrannej známky. Navyše opis funkcií tovaru, ktorý sa uvádza v prihláške amerického patentu podanej vedľajším účastníkom konania, svedčí o tom, že tvar kuželovitého stromu, ktorý použil vedľajší účastník konania, plní technickú funkciu, teda postupné a čiastočné

vypúšťanie dezodorantu, ktoré možno ľahko uskutočniť práve prostredníctvom tvaru jedle, ktorý sa tiež objavuje v kresbe patentu. Z toho žalobca vyvodil záver, že vedľajší účastník konania naďalej využíva právo vyplývajúce z ochranných známk, aby sa pokúsil zakázať tretím osobám použiť tvar predtým chránený patentom.

34 Na druhej strane slabšiu rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nemožno spätne zvýšiť z dôvodu všeobecnej známosti nadobudnutej používaním ochrannej známky v Taliansku. V tejto súvislosti žalobca uvádza, že podľa judikatúry všeobecnú známosť ochrannej známky nemožno preukázať len na základe všeobecných a abstraktných údajov, ako sú určené percentuálne podiely, a že tvrdenia týkajúce sa obratu tovarov a investícií do reklamy nie sú spôsobilé určiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky.

35 Zistenie odvolacieho senátu, pokiaľ ide o priznanie všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, je postihnuté viacerými vadami.

36 Po prvé, preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v Taliansku nemôže byť založené len na všeobecných informáciách týkajúcich sa rozsahu reklamy a obratu z odbytu, tým skôr, že ide o tovar s vysokou spotrebou a nízkymi nákladmi. Množstvo predaných tovarov nemá preto rovnakú dôkaznú hodnotu ako trváce, prestížne alebo vysoko kvalitné tovary.

37 Po druhé, ÚHVT nesprávne vychádzal zo skutočnosti, že odbyt dezodorantov vedľajšieho účastníka konania v Taliansku prevyšuje odbyt iných dezodorantov určených do motorových vozidiel a že predstavuje podiel na trhu vyšší ako 50 %. Obrat odbytu podľa štvrtročnej správy spoločnosti Nielsen, ktorý je citovaný v prísažnom vyhlásení správcu splnomocneného vedľajším účastníkom konania, sa

nevzťahuje na tovar pokrytý ochrannou známkou č. 91991, ale týka sa predovšetkým tovarov s označením „arbre magique“, uvádzaných na trh pod inou ochrannou známkou, ako je ochranná známka č. 91991. Okrem iného sa tieto čísla odvolávajú na roky 1997 a 1998, teda obdobie nasledujúce po podaní prihlášky ochrannej známky. Čísla týkajúce sa výdavkov na reklamu v rokoch 1996 a 1997 sú nesprávne z tých istých dôvodov, keďže táto reklama sa týka dezodorantov s označením „arbre magique“ po 30. apríli 1996, teda až po podaní prihlášky ochrannej známky.

- 38 Po tretie, s cieľom preukázať dlhodobé používanie skoršej ochrannej známky v Taliansku, námietkové oddelenie a odvolací senát nesprávne vychádzali zo skutočnosti, že sa ochranná známka používala v Taliansku už dlhší čas a v podstate v tom istom tvare od roku 1954 požívala ochranu na základe medzinárodného zápisu č. 178969. Týmto konaním si pomýlili dátum podania prihlášky ochrannej známky s jej skutočným používaním, pričom nebol predložený žiadny dôkaz o riadnom používaní medzinárodnej ochrannej známky č. 178969 po jej zápise. Okrem toho sa zápis č. 178969 vzťahuje na ochrannú známku, ktorá obsahuje biely podstavec a slovný prvok „car freshner;“ zatiaľ čo zápis č. 91991 sa vzťahuje na čisto obrazovú ochrannú známku. Okrem iného sa zápis v triede 5 netýka predmetných dezodorantov, ale „dezinfekčných prípravkov, prípravkov do kúpeľa, insekticídov, chemických prípravkov“.
- 39 So zreteľom na slabšiu rozlišovaciu spôsobilosť požíva teda skoršia ochranná známka ochranu v menšom rozsahu a s menšími rozdielmi ako ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, postačujúcimi na vylúčenie akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny medzi oboma označeniami. Aj za predpokladu priznania koncepčnej podobnosti to nestačí na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny. Obrázok jedle totiž nepredstavuje žiadny vymyslený motív a dôkaz všeobecnej známosti ochrannej známky č. 91991 nebol predložený.

- 40 Na pojednávani žalobca tiež predložil rozsudok Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) z 5. apríla 2005, z ktorého mu definitívne vyplývajú práva viažuce sa na španielsku ochrannú známku Aire Limpio č. 2033859.
- 41 Žalobca z toho vyvodil záver, že odvolací senát nesprávne uviedol existenciu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním ochrannej známky vedľajším účastníkom konania. V skutočnosti neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámény vo vnímaní spotrebiteľa.
- 42 ÚHVT uvádza, že celkové porovnanie kolidujúcich ochranných znáмок musí byť z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti založené na celkovom dojme, ktorý tieto tovary vytvárajú, so zreteľom najmä na ich rozlišujúce a prevažujúce prvky. Podľa ÚHVT sa konanie pred Súdom prvého stupňa musí zamerať na spôsob, akým talianska verejnosť vníma kolidujúce ochranné známky.
- 43 Z vizuálneho hľadiska ÚHVT poukazuje na to, že skoršia ochranná známka pozostáva z vyobrazenia siluety jedle s veľmi krátkym kmeňom s nepravidelnými výhonkami a s vetvami na bočných častiach položených na širšom základe na podstavci. Ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, je zložená z kreslenej humornej postavy, ktorej horná časť je trojuholníkového tvaru s nepravidelnými stranami, ponášajúca sa hornou časťou na jedľu položenú na úrovni svojej spodnej časti na vyobrazení dvoch veľkých topánok. V hornej trojuholníkovej časti sa v strede objavuje vyobrazenie kreslenej tváre a dvoch ramien, ktoré akoby ukazovali slovný výraz zložený z písmen štylizovaných ako „aire limpio“. Kolidujúce ochranné známky majú spoločné vonkajšie črty, teda kresbu trojuholníkového vzhľadu na nepravidelných stranách, ktorej základňa je po zúžení tvorená obdĺžnikovým prvkom. Napriek kontrastu, ktorý vyplýva z komického a oživeného výrazu a zo slovného prvku „aire limpio“, zahŕňa tento grafický prvok zrejmu prevažujúcu vlastnosť v celkovom dojme, ktorý označenie vytvára, a vnáša ho výrazným spôsobom do slovného prvku, ktorý nemožno celkom jasne vnímať.

- 44 Z fonetického hľadiska môže byť skoršia ochranná známka ako čisto grafické označenie ústne podávaná vďaka opisu označenia, zatiaľ čo ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, sa vyslovuje s pomocou slovného prvku, teda „aire limpio“.
- 45 Z koncepčného hľadiska ÚHVT tvrdí, že sa kolidujúce ochranné známky u cieľovej skupiny verejnosti spájajú so siluetou jedle s veľmi krátkym kmeňom, ktorej vetvy sú tvorené výhonkami a vetvami uloženými na podstavci tvaru obdĺžnika. ÚHVT zastáva názor, že talianska verejnosť nepripisuje žiadny osobitný význam výrazu „aire limpio“ a že obe označenia identifikuje len prostredníctvom sémantického obsahu dvoch grafických zobrazení.
- 46 Z hľadiska posúdenia rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky ÚHVT uvádza, že táto sa neobmedzuje len na vyobrazenie jedle. Ide o grafické vyobrazenie zložitejšej predstavy, teda tvaru jedle s určitými osobitnými črtami ako výhonkami a vetvami, s veľmi krátkym kmeňom, umiestnenej na podstavci obdĺžnikového tvaru.
- 47 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého sa tvar jedle bežne používa na uvádzanie osviežovačov vzduchu na trh, žalobca nepredložil v priebehu konania pred ÚHVT žiadny dôkaz svedčiaci o tom, že na talianskom trhu je cieľová skupina verejnosti zvyknutá, že sa u tohto druhu tovarov používajú postavy, ktorých tvar vykazuje podobnosť so siluetou jedle.
- 48 Ak má byť tvar tovaru skutočne v hornej časti užší ako v spodnej časti, hľadaný technický výsledok nevyžaduje používanie tvaru, ktorý zodpovedá predstave skoršej ochrannej známky, ale možno ho dosiahnuť obyčajným zvislým pravouhlým trojuholníkom alebo postavou, ktorá je v hornej časti užšia ako v dolnej časti. Tvar skoršej ochrannej známky preto nie je jediným spôsobom dosiahnutia tohto výsledku.

- 49 Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámenny, ÚHVT zdôrazňuje, že keďže sú predmetné tovary určené na bežnú spotrebu, nie je priemerný spotrebiteľ pri ich nákupe obzvlášť pozorný.
- 50 S ohľadom na význam siluety jedle v používaní obrazovej ochranej známky, ktorá obsahuje slovný prvok „arbre magique“ v Taliansku, ako aj na prevahu grafického prvku, sa ÚHVT domnieva, že tak výraz „arbre magique“, ako aj jeho všadeprítomný a nápadný grafický prvok (ktorý zodpovedá vyobrazeniu skoršej ochranej známky, na ktorej je založené napadnuté rozhodnutie) sa majú považovať za všeobecne známe a často používané uvedenou skupinou verejnosti. V dôsledku toho sa ÚHVT domnieva, že odvolací senát správne rozhodol, že sa skoršia ochranná známka, na ktorej je rozhodnutie založené, teší v Taliansku osobitnej rozlišovacej spôsobilosti.
- 51 ÚHVT dodáva, že podľa vedľajšieho účastníka konania bola reklama odvysielaná pred dátumom podania prihlášky na zápis a že taký veľký podiel na trhu nemohol byť nadobudnutý veľmi rýchlo. Preto nie je pravdepodobné, že je odyt v roku 1996 menej dôležitý.
- 52 Napokon sa ÚHVT domnieva, že pri uplatňovaní zásady, ktorú vyslovil Súdny dvor v rozsudku z 11. novembra 1997 SABEL (C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24), môže koncepcná podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami vytvoriť v Taliansku, kde skoršia ochranná známka požíva osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, pravdepodobnosť zámenny, ktorej sa nemožno vyhnúť ani pri rôznosti štýlov a pri oživení ochranných znáмок. Totiž, ochrannú známkou, ktorej zápis sa požaduje, možno považovať za zábavný a oživený variant skoršej ochranej známky všeobecne známej v cieľovej skupine verejnosti.
- 53 Vedľajší účastník konania poukazuje predovšetkým na to, že prvky, ktoré rozlišujú predmetné ochranné známky, nemenia všeobecný dojem podobnosti.

- 54 Tovary, označené spornými ochrannými známkami, sa predávajú v samoobslužných zónach čerpacích staníc a v supermarketoch a získavajú sa rýchlo a bez predchádzajúcich úvah. Preto spotrebiteľ zameriava svoju pozornosť na prvý prvok, ktorý sa dostane do jeho pozornosti, keď si prezerá ochranné známky, teda siluetu jedle.
- 55 Ďalej, z fonetického hľadiska rozdiel, ktorý vytvára nadpis „aire limpio“, nemá vplyv na výber spotrebiteľa, pretože ten zameriava svoju pozornosť výlučne na vzhľad alebo na vonkajšie zobrazenie tovaru.
- 56 Nakoniec sú kolidujúce označenia podobné aj z koncepčného hľadiska, pretože používajú spoločné obrazy, ktoré zobrazujú rovnakú myšlienku, teda siluetu malej jedle, ktorá identifikuje tovar a odhaľuje spotrebiteľom jeho obchodný pôvod.
- 57 Vedľajší účastník konania tiež vzniesol námietku proti tomu, že žalobca opisuje ochrannú známku, ktorej zápis sa požaduje, ako reprodukciu humornej postavičky.
- 58 Okrem iného, čisto popisná vlastnosť siluety jedle pre osviežovače vzduchu alebo dezodoranty nemôže byť uvádzaná pri chýbajúcom dôkaze svedčiacom o tom, že sa táto silueta stala obvyklou na každom z relevantných trhov a/alebo o tom, že vnútroštátne súdy dotknutých krajín rozhodli, že nie je platná ako ochranná známka.
- 59 Vedľajší účastník konania sa stotožňuje so stanoviskom odvolacieho senátu, podľa ktorého je existencia pravdepodobnosti zámenny vyššia z dôvodu vyššej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z jej všeobecnej známosti.

- 60 Vedľajší účastník konania napáda tvrdenie, podľa ktorého sa na jednej strane skoršia ochranná známka zhoduje s tvarom tovaru a na druhej strane je tento tvar nevyhnutný z hľadiska dosiahnutia technického výsledku. Predovšetkým musí byť toto tvrdenie zamietnuté, pretože bolo po prvýkrát predložené až pred Súdom prvého stupňa. Ďalej, v každom prípade, keďže skoršie ochranné známky nie sú trojrozmernými, ale obrazovými ochrannými známkami, nie je táto výhrada relevantná. Napokon, grafické prvky ochranných známk, ktorých sa vedľajší účastník konania domáha, nepredstavujú tvar nevyhnutný pre uvádzanie tovaru na trh.
- 61 Rovnako sa odvolací senát správne domnieval, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky bola nadobudnutá jej používaním, a protikladné tvrdenia žalobcu nemožno potvrdiť.
- 62 Vedľajší účastník konania uvádza v tomto ohľade viaceré tvrdení.
- 63 Po prvé, obrat z odbytu nestráca svoju dôkaznú hodnotu len preto, že predmetné tovary sú určené na bežnú spotrebu.
- 64 Po druhé, odbyt tovarov na talianskom trhu sa dopĺňa o ďalšie dôkazy týkajúce sa všeobecnej známosti týchto ochranných známk na tomto trhu.
- 65 Po tretie, aj keď je pravda, že sa správa spoločnosti Nielsen odvoláva na roky 1997 a 1998, na základe jej obsahu možno vo svetle ďalších predložených dôkazov predpokladať, že sa v priebehu bezprostredne predchádzajúcich rokov odbyt tovarov predávaných pod ochrannými známkami vedľajšieho účastníka konania pravdepodo-

dobne približuje odbytu v období rokov 1997 — 1998. Okrem iného, na účely určenia rozlišovacej spôsobilosti skoršej národnej ochrannej známky uvádzanej proti prihláške neskoršej ochrannej známky nemožno nebrať do úvahy dôkazy svedčiaci o používaní národnej ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky v priebehu obdobia bezprostredne nasledujúceho po dátume podania prihlášky skoršej ochrannej známky Spoločenstva a predchádzajúceho dátumu, keď bola vznesená námietka.

- 66 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby odvolací senát správne rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o tovary, ktoré patria do tried 3 a 5.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

— Úvodné pripomienky

- 67 V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky sa zápis prihlasovanej ochrannej známky zamietne, ak z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, ktoré obe ochranné známky označujú, existuje pravdepodobnosť zámény vo vnímaní verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Okrem iného treba podľa článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 považovať skoršie ochranné známky za ochranné známky Spoločenstva, ochranné známky zapísané v členskom štáte, alebo ktoré sú predmetom medzinárodného zápisu, kde podanie prihlášky predchádza podaniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

- 68 Okrem toho, aj keď článok 8 nariadenia č. 40/94 neobsahuje ustanovenie podobné ustanoveniu článku 7 ods. 2, podľa ktorého pre zamietnutie zápisu ochrannej známky stačí, ak absolútny dôvod zamietnutia existuje len v časti Spoločenstva, je opodstatnené usúdiť, že rovnaké riešenie musí byť uplatnené aj v prejednávanej veci. Z toho vyplýva, že zápis musí byť rovnako zamietnutý, aj keď relatívny dôvod zamietnutia existuje len v časti Spoločenstva [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT — Zirh International (Sir/ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-791, bod 36, a zo 14. júla 2005, Wassen International/ÚHVT — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), T-312/03, Zb. s. II-2897, bod 29].
- 69 V prejednávanej veci je námietka proti zápisu založená na viacerých ochranných známkach vedľajšieho účastníka konania, ktoré obsahujú vyobrazenie jedle. Odvolací senát vychádza pri preskúmaní tejto námietky predovšetkým z ochrannej známky Spoločenstva č. 91991, ako aj z ochrannej známky zobrazujúcej ďalšie ochranné známky uvádzané na podporu námietky.
- 70 V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát domnieval, že kolidujúce ochranné známky sú podobné najmä z koncepcného hľadiska a že existuje pravdepodobnosť zámieny. Tento záver vyplýva zo zistenia, podľa ktorého má skoršia ochranná známka Spoločenstva č. 91991, chránená od 1. apríla 1996, tvorená tvarom jedle, osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku. Toto zistenie je tiež založené na uznaní dlhodobého používania a všeobecnej známosti medzinárodnej ochrannej známky ARBRE MAGIQUE v Taliansku, vyobrazenej pod tým istým tvarom jedle a obsahujúcej okrem iného slovný prvok.
- 71 Preto je opodstatnené predbežne preskúmať, či sa odvolací senát platne domnieva, že skoršia ochranná známka č. 91991 mohla nadobudnúť osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť dôsledkom dlhodobého používania ďalšej zapísanej ochrannej známky, teda ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, ako aj z dôvodu dlhodobého používania v Taliansku, kde možno túto ochrannú známku považovať za všeobecne známu.

— O osobitnej rozlišujúcej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky

- 72 Treba predovšetkým uviesť, že judikatúra pripúšťa, že ochranná známka má osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva na verejnosti (pozri rozsudok SABEL, už citovaný v bode 52 vyššie, bod 24).
- 73 Napokon treba dodať, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannnej známky môže tiež vyplývať z jej používania ako súčasť inej zapísanej ochrannnej známky. V dôsledku tohto používania stačí, ak záujmové skupiny skutočne vnímajú tovar alebo službu, označené skoršími ochrannými známkami, ako keby pochádzali od určeného podniku (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135, body 30 a 32).
- 74 Treba teda tiež uznať, že osobitná rozlišovacia spôsobilosť ochrannnej známky môže byť nadobudnutá z dôvodu jej dlhodobého používania a všeobecnej známosti ako súčasť inej zapísanej ochrannnej známky, tým skôr, že cieľová skupina verejnosti vníma ochrannú známku, ako keby pochádzala od určeného podniku.
- 75 V prejednávanej veci si preto otázka, či odvolací senát platne vyvodil záver, že skoršia ochranná známka Spoločenstva č. 91991 mohla nadobudnúť osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania ako súčasť inej zapísanej ochrannnej známky, vyžaduje kladnú odpoveď za predpokladu, že skoršiu ochrannú známku č. 91991 možno považovať za súčasť ochrannnej známky ARBRE MAGIQUE.
- 76 V tomto ohľade odvolací senát správne rozhodol, že zobrazenie siluety jedle, ktoré zohráva významnú, ba dokonca prevládajúcu úlohu predovšetkým v ochrannnej známke ARBRE MAGIQUE, zodpovedá označeniu skoršej ochrannnej známky

č. 91991. V dôsledku toho sa odvolací senát správne domnieval, že skoršia ochranná známka Spoločenstva č. 91991 tvorí súčasť skoršej ochrannej známky ARBRE MAGIQUE. Takže prvá ochranná známka mohla nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho používania ako súčasť druhej ochrannej známky.

77 V dôsledku toho odvolací senát správne preskúmal všetky dôkazy týkajúce sa používania a všeobecnej známosti ochrannej známky ARBRE MAGIQUE s cieľom preukázať dlhodobé používanie, všeobecnú známosť a osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť jej súčasti, a to skoršej ochrannej známky č. 91991.

78 Pokiaľ ide v prejednávanej veci o riadne preskúmanie dôkazov odvolacím senátom, napadnuté rozhodnutie správne uvádza, že z jednotlivých dôkazov označených v spise, teda v podstate z dokumentov predložených 8. novembra 1999 v rámci námietky vznesenej vedľajším účastníkom konania, vyplýva, že ako súčasť zapísanej ochrannej známky, teda ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, bola skoršia ochranná známka č. 91991 predmetom dlhodobého používania v Taliansku, kde je všeobecne známa, a kde preto má osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť.

79 Napadnuté rozhodnutie takisto zohľadňuje dlhodobé používanie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a skutočnosť, že ročný odbyt tovarov uvádzaných na trh pod touto ochrannou známkou presahuje 45 miliónov jednotiek a že odbyt v Taliansku predstavuje tiež podiel na trhu vyšší ako 50 % v rokoch 1997 a 1998. Ďalej napadnuté rozhodnutie zohľadňuje skutočnosť, že náklady na reklamu vynaložené v Taliansku na podporu predaja týchto tovarov v rokoch 1996 a 1997 presiahli 7 miliárd talianskych lír (teda 3 615 198,29 eur).

80 Okolnosť, že sa obrat odvoláva na roky 1997 a 1998 a že sa výdavky na reklamu týkajú rokov 1996 a 1997, teda obdobia po podaní prihlášky na zápis ochrannej známky žalobcom, čiže po 30. apríli 1996, nestačí nato, aby pripravila tieto dôkazy

o ich dôkaznú silu na účely zistenia všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky č. 91991.

- 81 Podľa judikatúry totiž údaje nasledujúce po podaní prihlášky ochrannej známky možno vziať do úvahy, ak umožňujú vyvodiť závery o situácii existujúcej k tomuto dátumu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. decembra 2005, BIC/ÚHVT (Tvar kamienkového zapaľovača), T-262/04, Zb. s. II-5959, bod 82; pozri v tomto zmysle uznesenie Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 41 a citovanú judikatúru]. Za týchto okolností možno potvrdiť alebo lepšie posúdiť rozsah používania dotknutej ochrannej známky v priebehu relevantného obdobia (pozri analogicky uznesenie Súdneho dvora z 27. januára 2004, La Mer Technology, C-259/02, Zb. s. I-1159, bod 31).
- 82 Odvolací senát sa preto správne domnieval, že neskoršie okolnosti umožnili vyvodiť závery o situácii existujúcej ku dňu podania prihlášky na zápis ochrannej známky podanej žalobcom a potvrdiť všeobecnú známosť ochrannej známky č. 91991 k tomu istému dátumu.
- 83 Je teda opodstatnené uviesť najmä to, že päťdesiatpercentný podiel na trhu v rokoch 1997 a 1998 mohol byť nadobudnutý len postupne. Preto sa odvolací senát nedopustil chyby, ak usúdil, že situácia sa značne nelíšila od situácie v roku 1996.
- 84 Preto okolnosť, že ide o údaje nasledujúce po podaní prihlášky na zápis ochrannej známky žalobcom, teda po 30. apríli 1996, nestačí na to, aby ich zbavila dôkaznej sily z hľadiska zistenia všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky č. 91991.

- 85 Okrem iného nemožno prijať tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nesprávne uviedol osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky v Taliansku, vychádzajúc pritom výlučne zo všeobecných informácií týkajúcich sa objemu reklamy a obratu. Istotne, podľa judikatúry uvádzanej žalobcom nemožno preukázať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky len na základe všeobecných a abstraktných údajov, ako sú určené percentuálne podiely (rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, bod 62). Predovšetkým je opodstatnené uviesť, že po prvé, táto judikatúra sa vzťahuje na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky na zápis, a nie, ako v prejednávanej veci, posúdenia všeobecnej známosti zapísanej ochrannej známky, ktorá už nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Po druhé, na účely preukázania všeobecnej známosti predmetnej ochrannej známky nevzal odvolací senát do úvahy len všeobecné údaje, ako sú určené percentuálne podiely, ale tiež dlhodobé používanie ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, ktoré, okrem iného, žalobca nepoprel.
- 86 Je takisto opodstatnené zamietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého odvolací senát nesprávne vychádzal zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka požíva ochranu v podstate v tej istej forme od roku 1954 na základe zápisu č. 178969. Žalobca nemôže účelne tvrdiť, že odvolací senát nesprávne považoval dátum prihlášky ochrannej známky za dátum skutočného používania ochrannej známky CAR FRESHNER č. 178969, bez toho, aby bol predložený dôkaz o jej používaní od jej zápisu. Ako totiž uviedol a potvrdil ÚHVT na pojednávaní, odvolací senát vychádzal z preukázaného používania ochrannej známky ARBRE MAGIQUE v Taliansku, a nie z používania ochrannej známky CAR FRESHNER. Napadnuté rozhodnutie skutočne konštatuje, že ochranná známka CAR FRESHNER bola zapísaná od roku 1954, ale pokiaľ ide o dlhodobé používanie, odvoláva sa na ochrannú známku ARBRE MAGIQUE.
- 87 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát správne rozhodol, že dlhodobé používanie a všeobecná známosť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE, a teda ochrannej známky č. 91991, v Taliansku, ktoré sú vnímané, ako keby pochádzali od určeného podniku, sú z právneho hľadiska dostatočne preukázané.

- 88 So zreteľom na všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky č. 91991 v Taliansku, vyplývajúcu najmä z jej dlhodobého používania ako súčasť ochrannej známky ARBRE MAGIQUE a z jej všeobecnej známosti na tomto území, je opodstatnené domnievať sa, že sa odvolací senát nedopustil omylu vyvodením záveru o jej osobitnej rozlišovacej spôsobilosti v Taliansku.

— O podobnosti tovarov

- 89 V prejednávanej veci zistenie podobnosti tovarov označených skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje v triedach 3 a 5 v napadnutom rozhodnutí, neponecháva žiadny pre priestor pre spory medzi účastníkmi konania.
- 90 Okrem iného je tvrdenie žalobcu, podľa ktorého sa medzinárodný zápis ochrannej známky CAR FRESHNER pre tovary, ktoré patria do triedy 5, nevzťahuje na predmetné dezodoranty, ale na „dezinfekčné prípravky, prípravky do kúpeľa, insekticídy, chemické prípravky“, nepodložené. V skutočnosti nebolo popreté, že táto ochranná známka bola tiež zapísaná pre „prípravky na čistenie vzduchu,... voňavky, esencie...“, ktoré patria do triedy 3.

— O podobnosti ochranných známk

- 91 Podľa judikatúry sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30].

- 92 Z vizuálneho hľadiska zahŕňa predmetný grafický prvok obsiahnutý v ochrannej známke, ktorej zápis sa požaduje, zrejmu prevažujúcu vlastnosť v celkovom dojme, ktorý označenie vytvára, a vnáša ho výrazným spôsobom do slovného prvku. Označenie „aire limpio“ je vzhľadom na malú výšku použitých písmen a ich vloženie do vnútra kresby zobrazujúcej jedľu dosť nevýrazné vo vzťahu ku grafickému prvku.
- 93 V rozpore s tvrdeniami žalobcu nevytvára grafické označenie celkový dojem humornej postavičky, ale obrazu pripomínajúceho jedľu. Kresba tváre a ramien humornej postavičky je vložená do strednej časti jedle a na úrovni spodnej strany nadobúda kresba dvoch topánok, otočených o 180°, tvar podstavca. Komický a oživený výraz, ktorý sa objavuje v črtách tejto postavičky, dáva grafickému vyobrazeniu jedle fantazijný dojem, takže ochrannú známku, ktorej zápis sa požaduje, môže verejnosť považovať za zábavný a oživený variant skoršej ochrannej známky. Ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, je preto tvorená označením, ktorého prevažujúcim prvkom je silueta patriaca jedli, ktorá tvorí skoršiu ochrannú známku. Práve toto je prvok, ktorý predovšetkým vníma spotrebiteľ a ktorý určuje jeho výber, tým skôr, že v prejednávanej veci ide o tovary bežnej spotreby predávané v samoobsluhách.
- 94 Grafické zobrazenie zodpovedajúce jedli teda pôsobí, z vizuálneho hľadiska, ako prevažujúci prvok v celkovom dojme, ktorý ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, vytvára.
- 95 Z koncepčného hľadiska sa obe predmetné označenia spájajú so siluetou jedle. Vzhľadom na dojem, ktorý z nich vyplýva, a absenciu osobitného významu výrazu

„aire limpio“ u talianskej verejnosti, musí byť ich koncepcná podobnosť potvrdená.

- ⁹⁶ Z toho vyplýva, že sa odvolací senát správne domnieval, že kolidujúce označenia, používajú obrázky, ktoré zobrazujú rovnakú myšlienku, teda siluetu jedle, sú podobné z koncepcného hľadiska. Z fonetického hľadiska existuje rozdiel, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že skoršia ochranná známka, ktorá je čisto grafickou ochrannou známkou, môže byť ústne podávaná vďaka popisu označenia, zatiaľ čo ochrannú známku, ktorá je predmetom prihlášky na zápis, možno vyjadriť ústne vyslovením jej slovného prvku, teda „aire limpio“.

— O pravdepodobnosti zámery

- ⁹⁷ Podľa ustálenej judikatúry je pravdepodobnosťou zámery pravdepodobnosť, že by sa verejnosť mohla domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z toho istého podniku, prípadne z hospodársky prepojených podnikov. Podľa tej istej judikatúry sa pravdepodobnosť zámery má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenia a dotknuté výrobky alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým podobnosť označení a podobnosť označovaných výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 32].
- ⁹⁸ Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery musí však byť z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a prevažujúce prvky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003,

Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47].

- 99 Okrem iného treba uviesť, že pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím podstatnejšou sa javí rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannéj známky. Nemožno teda vylúčiť, že koncepčná podobnosť vyplývajúca zo skutočnosti, že obe ochranné známky používajú obrázky, ktoré sa zhodujú v sémantickom obsahu, môže vytvoriť pravdepodobnosť zámény v prípade, že skoršia ochranná známka má výraznú rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo vďaka všeobecnej známosti, ktorú požíva na verejnosti (rozsudok SABEL, už citovaný v bode 52 vyššie, bod 24).
- 100 Keďže v prejednávanej veci sú dotknuté tovary tovarmi bežnej spotreby, príslušnú skupinu verejnosti predstavuje priemerný spotrebiteľ, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Priemerný spotrebiteľ dotknutých tovarov neprejavuje zvláštnu pozornosť pri ich nákupe.
- 101 Spotrebiteľ si teda bežne sám vyberá predmetné tovary a má tendenciu spoliehať sa predovšetkým na obraz ochrannéj známky uplatňovaný pri týchto tovaroch, teda siluetu jedle.
- 102 S ohľadom na podobnosť predmetných tovarov a vizuálnu a koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známk na jednej strane a na druhej strane na skutočnosť, že skoršia ochranná známka má osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť v Taliansku, treba uviesť, že sa odvolací senát nedopustil omylu vyvodením záveru o existencii pravdepodobnosti zámény.

103 Tento záver nemožno vyvrátiť na základe tvrdení žalobcu.

- 104 Po prvé, tvrdenie žalobcu, podľa ktorého má skoršia ochranná známka slabšiu rozlišovacia spôsobilosť vzhľadom na skutočnosť, že silueta jedle má opisný charakter vo vzťahu k dotknutým tovarom, je nepodložené. Totiž, ako správne poukazuje ÚHVT, skoršia ochranná známka nie je obyčajným vyobrazením jedle verným skutočnosti. Zobrazená jedľa je štylizovaná a vykazuje ďalšie osobitné črty — má veľmi krátky kmeň a je položená na podstavci obdĺžnikového tvaru. Okrem iného, ako už bolo uvedené, s ohľadom na jej všeobecnú známosť nadobudla skoršia ochranná známka osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej tvrdenie žalobcu, založené na smerniciach Patentového úradu Spojeného kráľovstva, ktoré potvrdzujú opisný charakter siluety jedle vo vzťahu k dotknutým tovarom, nie je relevantné, pretože režim ochranných známk Spoločenstva je autonómny systém tvorený súborom pravidiel a sledujúci ciele, ktoré sú preňho špecifické, jeho uplatňovanie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému a zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí byť posudzovaná výlučne na základe nariadenia č. 40/94, tak ako ho vykladá súd Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT — Sadia (Sadia/Grupo Sada), T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 84].
- 105 Po druhé, treba vyvrátiť tvrdenia žalobcu, ktorými chce preukázať, že zápis skoršej ochrannej známky mal byť zamietnutý, pretože ju na jednej strane v podstate tvorí len tvar tovaru, ktorý sa uvádza na trh pod touto ochrannou známkou, a na druhej strane je tvar skoršej ochrannej známky, čiže silueta jedle, nevyhnutný na dosiahnutie hľadaného technického výsledku tovaru. Žalobca sa nemôže v žiadnom prípade dovoľávať v rámci námietkového konania absolútneho dôvodu zamietnutia platného zápisu označenia vnútroštátnym úradom alebo ÚHVT. Absolútne dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 7 nariadenia č. 40/94 nemajú byť preskúmané v rámci námietkového konania a tento článok nepatrí medzi ustanovenia, podľa ktorých sa má posudzovať zákonnosť napadnutého rozhodnutia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT — Diesel (DIESEL/dieselit), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 71].

- 106 Napokon, po tretie, rozsudok Tribunal Supremo z 5. apríla 2005, predložený a uvádzaný žalobcom na pojednávaní, z ktorého mu definitívne vyplývajú práva viažuce sa na španielsku ochrannú známku Aire Limpio č. 2033859, nie je v prejednávanej veci relevantný. Ako už bolo upresnené, zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí totiž byť posudzovaná výlučne na základe nariadenia č. 40/94, tak ako ho vykladá súd Spoločenstva (rozsudok Sadia/Grupo Sada, už citovaný v bode 104 vyššie, bod 84).
- 107 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť zamietnutý ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 108 Žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté v rozpore s článkom 73 nariadenia č. 40/94.
- 109 Podľa tohto článku a tejto judikatúry musí odôvodnenie rozhodnutia s negatívnym účinkom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie nevyhnutné nato, aby mohla zistiť, či je rozhodnutie odôvodnené, a umožniť súdu Spoločenstva vykonávať

preskúmanie jeho zákonnosti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT – Educational Services (Ils/ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 59].

- 110 Námietkové oddelenie v rozhodnutí z 25. februára 2003 a odvolací senát už obmedzili svoje skúmanie na jednej strane na ochrannú známku, ktorej zápis sa požaduje, a na druhej strane na samotný zápis Spoločenstva č. 91991. S cieľom potvrdiť existenciu relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa však odvolací senát tiež oprel o dôkazy týkajúce sa iných ochranných známk. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutie sa teda vzťahuje na skoršie ochranné známky, ktoré sám odvolací senát vylúčil z porovnávacej analýzy s cieľom určiť pravdepodobnosť zámény. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutie preto nie je úplné a odvolací senát porušil článok 73 nariadenia č. 40/94.
- 111 ÚHVT, podporovaný vedľajším účastníkom konania, odpovedá, že žalobca mal možnosť poprieť obsah týchto dokumentov a jednotlivých dôkazov, na ktorých je napadnuté rozhodnutie založené, s cieľom určiť všeobecnú známosť a dlhodobé používanie ochrannej známky č. 91991 v Taliansku, pričom tieto dokumenty boli predložené v priebehu konania pred námietkovým oddelením. Napriek tomu žalobca nespochybnil presnosť týchto údajov.
- 112 Pokiaľ ide o skutočnosť, že sa skôr citované dokumenty vzťahujú na ochrannú známku, ktorá bola vylúčená z porovnania z dôvodu hospodárnosti konania, toto vylúčenie v žiadnom prípade neznamená, že tieto dokumenty nemajú žiadny vplyv na posúdenie skoršej ochrannej známky, na ktorej je napadnuté rozhodnutie založené, talianskou verejnosťou. Presnejšie, ÚHVT nikdy nevyhlásil, že v dôsledku tohto rozhodnutia sa sporné dokumenty nebudú brať do úvahy pri hodnotení posudzovania ochrannej známky talianskou verejnosťou, na ktorom je napadnuté rozhodnutie založené, keďže sa obe uvádzané ochranné známky zhodujú

v grafickom prvku. Preto napadnutým rozhodnutím nie sú porušené procesné práva žalobcu, keďže sa mohol vyjadriť k jednotlivým dôkazom a dokumentom, ktoré slúžili na účely určenia všeobecnej známosti a dlhodobého používania skoršej ochrannej známky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 113 Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Okrem iného pravidlo 50 ods. 2 písm. h) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), stanovuje, že rozhodnutie odvolacieho senátu musí obsahovať odôvodnenie. V tomto ohľade je opodstatnené domnievať sa, že takto určená povinnosť odôvodnenia má rovnaký rozsah ako povinnosť vyplývajúca z článku 253 ES [rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, bod 64; rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. apríla 2004, Sunrider Corporation/ÚHVT — Vitakraft-Werke Wührmann a Friesland Brands (VITRAKRAFT a VITA/VITATASTE a BALANCE a BALANS/META BALANCE 44), T-124/02 a T-156/02, Zb. s. II-1149, bod 72].
- 114 Podľa ustálenej judikatúry odôvodnenie, ktoré vyžaduje článok 253 ES, musí poukazovať jasným a nepochybným spôsobom na odôvodnenie autorom aktu. Táto povinnosť má dvojaký cieľ — na jednej strane umožniť dotknutým osobám poznať odôvodnenie prijatého opatrenia s cieľom obrany svojich práv a na druhej strane umožniť súdu Spoločenstva vykonávať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (rozsudky Súdneho dvora zo 14. februára 1990, Delacre a i./Komisia, C-350/88, Zb. s. I-395, bod 15, a KWS Saat/ÚHVT, už citovaný v bode 113 vyššie, bod 65; rozsudok VITRAKRAFT a VITA/VITATASTE a BALANCE a BALANS/META BALANCE 44, už citovaný v bode 113 vyššie, bod 73).

- 115 Okrem toho môžu byť v zmysle článku 73 nariadenia č. 40/94 rozhodnutia ÚHVT založené výlučne na dôvodoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť zaujať stanovisko. Toto ustanovenie sa vzťahuje tak na skutkové a právne dôvody, ako aj na jednotlivé dôkazy.
- 116 Právo byť vypočutý sa vzťahuje na všetky skutkové a právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodovacieho aktu, ale nie na konečné stanovisko, ktoré má správny orgán v úmysle prijať [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 62].
- 117 V prejednávanej veci napadnuté rozhodnutie poukazuje jasným a nepochybným spôsobom na odôvodnenie odvolacieho senátu. Ako vyplýva z textu napadnutého rozhodnutia, ktoré obsahuje tvrdenia uvádzané žalobcom pred odvolacím senátom, tento mohol zaujať stanovisko ku všetkým dôkazom, na ktorých je napadnuté rozhodnutie založené, ako aj k tomu, ako odvolací senát v rámci posúdenia využil jednotlivé dôkazy týkajúce sa používania skorších ochranných známk.
- 118 V dôsledku toho porušenie článku 73 nariadenia č. 40/74 nie je preukázané a druhý žalobný dôvod, ako aj žaloba musia byť zamietnuté v celom rozsahu.

O trovách

- 119 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

120 Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Legal

Lindh

Wiszniewska-Bialecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. septembra 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

H. Legal